Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (osmo vijeće)

21. rujna 2017.*

„Žig Europske unije – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Figurativni žig Europske unije BASIC – Ranija nacionalna poslovna imena basic i basic AG – Relativni razlog za odbijanje – Uporaba znaka u trgovačkom prometu čiji doseg nije samo lokalni – Članak 8. stavak 4. i članak 53. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009”

U predmetu T-609/15,

Repsol YPF, SA, sa sjedištem u Madridu (Španjolska), koji su zastupali, J.-B. Devaureix i L. Montoya Terán, a zatim J. Erdozain López, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa D. Hanf, u svojstvu agenta,

tuženik,

druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent pred Općim sudom, jest

Basic AG Lebensmittelhandel, sa sjedištem u Münchenu (Njemačka), koji zastupaju D. Altenburg i H. Bickel, odvjetnici,

povodom tužbe podnesene protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 11. kolovoza 2015. (predmet R 2384/2013-1), koja se odnosi na postupak za proglašavanje žiga ništavim između društva Basic Lebensmittelhandel i Repsol, SA.

OPĆI SUD (osmo vijeće),

u sastavu: A. M. Collins (izvjestitelj), predsjednik, R. Barents i J. Passer, suci,

tajnik: X. Lopez Bancalari, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 29. listopada 2015.,

uzimajući u obzir EUIPO-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 29. siječnja 2016.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu intervenijenta podnesen tajništvu Općeg suda 4. veljače 2016.,

nakon rasprave održane 18. svibnja 2017.,

* Jezik postupka: engleski

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

1 Tužitelj Repsol YPF, SA, podnio je 29. siječnja 2007. Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) prijavu za registraciju žiga Europske unije, na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), kako je izmijenjena (zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.).

2 Žig za koji je zatražena registracija sljedeći je figurativni znak koji sadrži plavu, crvenu, narančastu i bijelu boju:



3 Usluge za koje je zatražena registracija pripadaju osobito razredima 35. i 39. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i osobito odgovaraju, za svaki od tih razreda, sljedećem opisu:

– Razred 35.: „Maloprodajne usluge u vezi s duhanom, tiskom, baterijama, igračkama”;

– Razred 39.: „Usluge distribucije prehrambenih proizvoda za osnovnu potrošnju, tijesta za kolače i slastica, sladoleda, gotovih namirnica, duhana, tiska, baterija, igračaka”.

4 Prijava za registraciju žiga Europske unije objavljena je u *Glasniku žigova Zajednice* br. 34/2007 od 16. srpnja 2007.

5 Prijavljeni žig registriran je 4. svibnja 2009. pod brojem 5648159.

6 Intervenijent Basic AG Lebensmittelhandel podnio je 26. rujna 2011. zahtjev za djelomično proglašavanje spornog žiga ništavim za usluge iz gornje točke 3. (u daljnjem tekstu: sporne usluge) na temelju, osobito, istovremene primjene odredaba članka 53. stavka 1. točke (c) i članka 8. stavka 4. točke (b) Uredbe br. 207/2009. U prilog svojem zahtjevu, s obzirom na to da se temelji na tim odredbama, tužitelj se pozvao na „poslovne identifikatore” u smislu članka 5. Gesetza über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (Zakon o zaštiti žigova i drugih razlikovnih znakova) od 25. listopada 1994. (BGBI. 1994 I, str. 3082., i BGBl. 1995 I, str. 156.), basic i basic AG, koje je rabio u trgovačkom prometu u Njemačkoj i Austriji za pružanje usluga „maloprodaje prehrambenih proizvoda, drogerijskih artikala, bioloških proizvoda i drugih proizvoda za redovitu potrošnju, restoranskih usluga (prehrana)”.

7 Intervenijent je svojem zahtjevu za proglašavanje ništavosti od 26. rujna 2011. priložio sljedeće dokaze:

– tri snimke zaslona, ispisane 25. srpnja 2011. s njegove internetske stranice, od kojih prva sadržava informacije od 1. srpnja 2011. o društvu i dvije karte iz 2010. s podacima o tome gdje se nalaze njegovi supermarketi u Njemačkoj i Austriji;

– jednu snimku zaslona ispisanu 25. srpnja 2011. s njegove internetske stranice, koja sadržava informacije iz 2010. o određenim „osnovnim” proizvodima;

– godišnje izvješće za 2006.;

– godišnje izvješće za 2004.;

– godišnje izvješće za 2005.;

– dopis društva Biogarten Handels GmbH upućen društvu „basic AG”, od 21. travnja 2006., u kojem se navode premije koje je prvo društvo dodijelilo drugomu za promet koje je ono ostvarilo u prvom tromjesječju 2006. zahvaljujući prodaji proizvoda Biogarten;

– dopis društva Biogarten upućen društvu „basic AG”, od 13. prosinca 2005., u kojem se navode premije koje je prvo društvo dodijelilo drugomu za promet koje je ono ostvarilo u razdoblju od travnja do rujna 2005. zahvaljujući prodaji proizvoda Biogarten;

– potvrdu o isporuci robe od 15. travnja 1999., koju je izdalo društvo Nordlicht Naturkost Handels GmbH na pažnju društvu „basic AG” „Bio-Supermarkt”;

– račun od 13. studenog 2001., koju je izdalo društvo Nordlicht Naturkost na pažnju društvu „basic AG” „Bio-Supermarkt”;

– prodajnu statistiku od 1. prosinca 2006. koju je objavilo društvo Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn GmbH & Co. KG, dobavljač bioloških namirnica, koja se osobito odnosi na „basic”;

– izjavu danu pod prisegom od 19. rujna 2011., koju je dao član marketinškog odjela intervenijenta;

– tablice u kojima se navodi promet koji je navodno ostvario „basic” do srpnja 2009., do prosinca 2010. i do lipnja 2011.;

– poslovne brošure supermarketa „basic” iz lipnja, srpnja i prosinca 2003., siječnja, veljače, ožujka, travnja, rujna i studenoga 2004., lipnja, listopada i studenoga 2005. iz siječnja, veljače, travnja, svibnja i prosinca 2006.

– promotivni i reklamni materijal bez datuma;

– diplomu „poduzetnika godine za 2006.” od 21. rujna 2006., dodijeljenu dvama direktorima društva „basic AG”;

– izreske iz novina u razdoblju od 2003. do 2006.;

– presudu Landgerichta München I (Zemaljski sud u Münchenu I, Njemačka) od 9. rujna 2006.

8 Intervenijent je u svojem zahtjevu za proglašavanje žiga ništavim također naveo relevantne odredbe članaka 5. i 15. Markengesetza, kao i odluke njemačkih sudova koji su tumačili te odredbe.

9 Odlukom od 8. listopada 2013. Odjel za poništaje prihvatio je zahtjev za proglašavanje ništavosti na temelju članka 53. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009, u vezi s člankom 8. stavkom 4. iste uredbe i sporni žig proglasio djelomično ništavim, odnosno u dijelu u kojem je registriran za sporne usluge.

10 Tužitelj je 2. prosinca 2013. podnio žalbu EUIPO-u protiv odluke Odjela za poništaje na temelju članaka 58. do 64. Uredbe 207/2009. Dana 7. veljače 2014. dostavio je obrazloženje žalbe.

11 Odlukom od 11. kolovoza 2015. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) prvo žalbeno vijeće EUIPO-a potvrdilo je odluku Odjela za poništaje i odbilo žalbu.

12 U pobijanoj odluci žalbeno je vijeće ispitalo uvjete predviđene člankom 8. stavkom 4. Uredbe br. 207/2009 prema kojima neregistrirani žig ili drugi znak koji se rabi u trgovačkom prometu svojem nositelju omogućuje da naknadno ishodi proglašavanje registriranog žiga ništavim.

13 U tom pogledu, na prvom mjestu, žalbeno je vijeće potvrdilo utvrđenje odjela za poništaje prema kojem iz dokaza koje je podnio intervenijent i koji su opisani u točki 7. ove presude proizlazi da je znatni dio relevantne njemačke javnosti, koja se sastojala od prosječnih potrošača i od stručnjaka u području maloprodaje prehrambenih proizvoda, prepoznavalo „basic" kao „poslovni identifikator" (točka 26. pobijane odluke).

14 Dakle, kao prvo, što se tiče zemljopisne dimenzije dosega znaka, žalbeno je vijeće utvrdilo da je intervenijent dokazao široku uporabu poslovnog identifikatora (ili tvrtke) basic u Njemačkoj (točke 27. i 30. pobijane odluke).

15 Kao drugo, što se tiče gospodarske dimenzije dosega znaka, žalbeno je vijeće utvrdilo da je podnesenim dokazima dokazano da se ime društva basic „neprekidno rabilo" između 1999. i 2011. te, slijedom toga, i na datume koji su relevantni u ovom slučaju, odnosno 29. siječnja 2007. i 26. rujna 2011. (točke 24. i 32. pobijane odluke). Smatralo je da su aktivnosti intervenijenta pod tim nazivom imale gospodarski učinak s točke gledišta krajnjeg potrošača, kao i sa stajališta stručnjaka u području maloprodaje (točka 34. pobijane odluke). Osobito je istaknulo da je intervenijent podnio dokaze uporabe figurativne verzije izraza „basic" odnosno tog izraza povezanog s izrazom „aktiengesellschaft" odnosno slogana „Bio für alle", ali također i čestu samostalnu uporabu izraza „basic". Zaključilo je da je dokazano da je intervenijent rabio izraz „basic" kao „poslovni indikator" i da je taj izraz tako doživljavala relevantna javnost. Potonja je tako „[doživljavala] i znak [basic] u njegovoj figurativnoj verziji i/ili u verziji koja je obuhvaćala deskriptivni izraz „aktiengesellschaft" (koji označuje pravni oblik društva) odnosno slogan „Bio für alle" (Bio za sve) kao ime društva jer se taj znak rabi, primjerice, na naslovnici promidžbenih brošura" (točka 38. pobijane odluke).

16 Na drugom mjestu, žalbeno je vijeće smatralo da je intervenijentu znak basic, koji je činio poslovni identifikator oznake u smislu članka 5. stavka 2. Markengesetza sukladno članku 15. stavcima 1. i 2. istog zakona davao isključivo pravo koje mu je omogućivalo zabranu uporabe kasnijeg znaka zbog vjerojatnosti dovođenja u zabludu među dotičnim znakovima (točka 49. pobijane odluke). Zaključilo je da u ovom slučaju postoji takva vjerojatnost kod relevantne javnosti u Njemačkoj i to čak i ako se, što ovdje nije slučaj, navedeni znak treba smatrati slabim (točka 50. pobijane odluke).

17 Da bi došlo do tog zaključka, žalbeno je vijeće kao prvo utvrdilo da su sporne odluke iz razreda 35. analogne onima iz intervenijentova „područja aktivnosti". Također je postojala uska veza među spornim uslugama iz razreda 39. i aktivnosti maloprodaje prehrambenih proizvoda i drogerijskih artikala koju je izvršavao intervenijent. Usluge maloprodaje i distribucije međusobno su se dopunjavale (točke 41. do 44. pobijane odluke).

18 Kao drugo, žalbeno je vijeće utvrdilo da postoji povišena razina sličnosti između tvrtke basic i spornog žiga jer su oba sadržavala isti izraz „basic". Smatralo je da se to utvrđenje ne može dovesti u pitanje ni figurativnim, dekorativnim elementima spornog žiga ni tužiteljevim argumentom prema kojem navedeni izraz nema razlikovni karakter. Što se tiče posljednjeg, ponovilo je da je intervenijent jasno dokazao da se znak basic rabio za razlikovanje njegove aktivnosti u njemačkoj javnosti i bio je prikladan za ispunjavanje te funkcije. Dodalo je da izraz „basic" dolazi iz engleskog jezika i nije opisan za njemačke potrošače u odnosu na navedenu aktivnost (točke 45. do 48. pobijane odluke).

19 Iz svih prethodnih razmatranja žalbeno je vijeće zaključilo da je odjel za poništaje pravilno na temelju članka 53. stavka 1. točke (c) Uredbe 207/2009 u vezi s člankom 8. stavkom 4. iste uredbe proglasilo sporni žig ništavim za sporne usluge i da prema tome nije bilo potrebno ispitati razloge za proglašavanje ništavosti koji su se temeljili na članku 53. stavku 1. točki (a) navedene uredbe (točka 51. pobijane odluke).

Zahtjevi stranaka

20 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

– poništi pobijanu odluku;

– naloži EUIPO-u snošenje troškova.

21 EUIPO i intervenijent od Općeg suda zahtijevaju da:

– odbije tužbu;

– naloži tužitelju snošenje troškova.

22 U okviru jedne od mjera upravljanja postupkom donesene u skladu s člankom 89. Poslovnika Opći je sud pozvao EUIPO da pisanim putem odgovori na pitanje prije rasprave. U okviru druge mjere upravljanja postupkom, stranke su pozvane da na drugo pitanje odgovore usmeno tijekom rasprave. Tim je zahtjevima udovoljeno.

Pravo

Uvodna očitovanja

23 U prilog svojoj tužbi tužitelj ističe tri tužbena razloga. U okviru prvog tužbenog razloga, on ističe da žalbeno vijeće nije pravilno ocijenilo dokaze koje je podnio intervenijent u pogledu uporabe znakova basic i basic AG u trgovačkom prometu u Njemačkoj. U okviru drugog tužbenog razloga, on tvrdi da je žalbeno vijeće pogrešno zaključilo da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu primjenom članka 15. stavaka 1. i 2. Markengesetza. U okviru trećeg tužbenog razloga poziva se na povredu članka 36. UFEU-a.

24 Na temelju članka 53. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009, žig Europske unije se proglašava ništavim na zahtjev koji se podnosi EUIPO-u, ako postoji ranije pravo iz članka 8. stavka 4. iste uredbe i ako su ispunjeni uvjeti iz potonjeg stavka.

25 Sukladno tim odredbama, nositelj znaka koji se rabi u trgovačkom prometu, koji nije registrirani žig, može tražiti proglašavanje žiga Europske unije ništavim ako taj znak kumulativno ispunjava sljedeća četiri uvjeta: taj se znak treba rabiti u trgovačkom prometu; treba imati doseg koji nije samo lokalan; pravo na taj znak treba biti stečeno sukladno pravu države članice ili se znak trebao rabiti prije dana podnošenja zahtjeva za žig Europske unije; konačno, pravo na taj znak treba nositelju omogućiti da zabrani kasniju uporabu žiga. Dakle, kad znak ne ispunjava jedan od tih uvjeta, ne može se prihvatiti zahtjev za proglašavanje žiga ništavim na temelju postojanja znaka koji nije žig koji se rabi u trgovačkom prometu, u smislu članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009 (vidjeti u tom smislu presudu od 24. ožujka 2009., Moreira da Fonseca/OHIM – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 do T-321/06, EU:T:2009:77, t. 32. i 47.).

26 Prva dva uvjeta, odnosno oni koji se odnose na uporabu i važnost navedenog znaka koja ne smije biti samo lokalnog karaktera, proizlaze iz teksta članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009 i treba ih stoga tumačiti u odnosu na pravo Europske unije. Dakle, Uredbom br. 207/2009 se utvrđuju jedinstveni standardi uporabe znakova i njihove važnosti, koji su u skladu s načelima kojima je nadahnut sustav uspostavljen tom uredbom (presuda od 24. ožujka 2009., GENERAL OPTICA, T-318/06 do T-321/06, EU:T:2009:77, t. 33.).

27 S druge strane, iz izraza „kad i u opsegu u kojem, sukladno […] propisu države članice koji se primjenjuje na taj znak”, proizlazi da druga dva uvjeta, u nastavku navedena u članku 8. stavku 4. točkama (a) i (b) Uredbe br. 207/2009, predstavljaju uvjete utvrđene navedenom uredbom koji se za razliku od prethodnih ocjenjuju u odnosu na kriterije određene pravom koje uređuje navedeni znak. Upućivanje na pravo koje uređuje znak na koji se poziva opravdano je time što Uredba br. 207/2009 priznaje mogućnost pozivanja protiv žiga Europske unije na znakove izvan sustava žiga Europske unije. Stoga samo pravo koje uređuje znak na koji se poziva omogućuje da se utvrdi je li on raniji od žiga Europske unije i može li se njime opravdati zabrana uporabe kasnijeg žiga (presuda od 24. ožujka 2009., GENERAL OPTICA, T-318/06 do T-321/06, EU:T:2009:77, t. 34.). Na tom temelju, podnositelj zahtjeva za proglašavanje ništavosti treba dokazati da je dotični žig obuhvaćen područjem primjene prava države članice na koje se poziva i koje omogućuje zabranu uporabe kasnijeg žiga (vidjeti u tom smislu presude od 29. ožujka 2011., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, t. 190., i od 10. veljače 2015., Infocit/OHIM – DIN (DINKOOL), T-85/14, neobjavljenu, EU:T:2015:82 t. 63. i navedenu sudsku praksu).

28 Članak 5. Markendesetza, pod nazivom „Trgovačke oznake” (geschäftliche Bezeichnungen), određuje:

„1. Kao trgovačke oznake štite se znakovi i naslovi djela.

2. Poslovni identifikatori su oni znakovi koji se rabe u trgovačkom prometu kao imena, tvrtke ili posebne oznake trgovačke aktivnosti ili poduzetnika.

Smatra se da su trgovački simboli i drugi znakovi osmišljeni za razlikovanje neke trgovačke aktivnosti od ostalih jednaki posebnoj oznaci trgovačke aktivnosti i dotična ih javnost smatra simbolima trgovačke aktivnosti”.

29 Iz spisa proizlazi da ranija prava na koja se poziva u prilog zahtjevu za djelomično proglašavanje spornog žiga ništavim, jer se taj zahtjev temelji na zajedničkim odredbama članka 53. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009 i članka 8. stavka 4. točke (b) iste uredbe, čine oznake (Unternehmenskennzeichen), u smislu članka 5. Markengesetza, u ovom slučaju znakovi basic i basic AG, koje intervenijent želi rabiti za usluge „maloprodaje prehrambenih proizvoda, drogerijskih artikala, bioloških proizvoda i drugih proizvoda za redovitu potrošnju, restoranskih usluga (prehrana)”.

30 Člankom 15. Markengesetza propisano je:

„1. Pravo zaštite trgovačke oznake isključivo je pravo nositelja.

2. Trećima je zabranjeno bez dozvole u trgovačkom prometu rabiti trgovačku oznaku ili sličan znak na način koji bi u odnosu na zaštićenu oznaku mogao dovesti do zablude.

[…]”.

31 Na temelju tih navoda treba ispitati osnovanost ove tužbe.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na tome da žalbeno vijeće nije pravilno ocijenilo dokaze koje je podnio intervenijent u pogledu uporabe znakova basic i basic AG u trgovačkom prometu u Njemačkoj

32 Kao prvo, tužitelj tvrdi da iz dokaza koje je podnio intervenijent ne proizlazi s dovoljnom sigurnošću da su znakovi basic i basic AG, čiji doseg nije bio samo lokalan, u Njemačkoj rabljeni u trgovačkom životu kako u gospodarskom, tako i u zemljopisnom pogledu.

33 Tužitelj se na početku osobito poziva na presudu od 23. listopada 2013. Dimian/OHIM – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (T-581/11, neobjavljena, EU:T:2013:553), i ističe da je na intervenijentu da dokaže da su raniji znakovi na koje se poziva rabljeni u trgovačkom prometu „stalno i neprekidno" do dana podnošenja zahtjeva za proglašavanje spornog žiga ništavim, u ovom slučaju 26. rujna 2011. Međutim, u ovom slučaju, dokazi koje je podnio intervenijent ukazuju na to da se takva uporaba u biti odnosi samo na razdoblje od 2003. do 2006.

34 Nadalje, tužitelj ističe da većina tih dokaza ne spominje ni mjesto prodaje proizvoda ni njihovu prirodu, niti ikakve druge potrebne informacije koje se odnose na trgovački promet. Iz navedenih dokaza samih po sebi ne proizlazi da su se raniji znakovi rabili za sporne usluge.

35 Tužitelj dodaje da se žalbeno vijeće u prvom redu temeljilo na izjavi koju je pod prisegom dao sam intervenijent i koja prema tome može imati samo ograničenu važnost.

36 Što se tiče dokumenata koji sadržavaju prikaz intervenijentovih figurativnih žigova, njima se ne dokazuje uporaba poslovnih identifikatora basic i basic AG jer se ne odnose na te poslovne identifikatore nego na „druge žigove obuhvaćene različitim registracijama".

37 Napokon, tužitelj tvrdi da činjenica iznesena u točki 28. pobijane odluke, da pod poslovnim identifikatorom basic u Njemačkoj djeluju 24 supermarketa, ne svjedoči o značajnoj prisutnosti u toj državi, ako se uzme u obzir njezina površina.

38 Kao drugo, tužitelj ističe da intervenijent nije podnio niti jedan dokaz kojim bi se dokazalo da su „žigovi" basic ili basic AG stekli dovoljno priznanje (Verkehrsgeltung) u smislu Markengesetza, kod relevantne javnosti u Njemačkoj.

39 Kao prvo, EUIPO tvrdi da je žalbeno vijeće pravilno utvrdilo da je intervenijent dokazao da se raniji poslovni identifikator basic, čiji doseg nije bio samo lokalan, a koji je označavao pružatelja usluga maloprodaje prehrambenih proizvoda i drogerijskih artikala, kao i usluga brze prehrane u Njemačkoj, rabio u trgovačkom prometu, kako u zemljopisnom tako i u gospodarskom pogledu.

40 U tom pogledu EUIPO odbija tužiteljev navod prema kojemu se vođenje 24 supermarketa ne može smatrati značajnom prisutnošću u Njemačkoj s obzirom na njezinu površinu.

41 Usto, EUIPO ističe da je žalbeno vijeće pravilno zaključilo da je intervenijent dokazao neprekidnu uporabu, od 1999. do 2011. i značajnu trgovačku prisutnost u Njemačkoj, ranijeg poslovnog identifikatora basic za označivanje supermarketa koji pružaju usluge maloprodaje prehrambenih proizvoda i drogerijskih artikala, kao i usluge brze prehrane.

42 EUIPO je na raspravi odgovarajući na pisano pitanje koje je Opći sud strankama postavio na temelju druge mjere upravljanja postupkom, tvrdio da prema zakonu nije bilo potrebno dokazati trajnu uporabu ranijeg znaka između dvaju relevantnih datuma, odnosno datuma podnošenja prijave za registraciju žiga Europske unije i onoga na koji je podnesen zahtjev za proglašavanje ništavosti. Naveo je da, kad se dokaže postojanje ranijeg prava na prvi datum, postoji „određena vrsta pretpostavke" koja se može oboriti, prema kojoj to pravo postoji i između tih dvaju datuma.

43 EUIPO odbija intervenijentove argumente. Na početku ističe da žalbeno vijeće nije utemeljilo svoje tvrdnje uglavnom na izjavi koju je pod prisegom dao intervenijent. Pojašnjava da je žalbeno vijeće pažljivo provjerilo jesu li informacije iz te izjave potkrijepljene dodatnim objektivnim dokazima. Nadalje, ističe da svi dokumenti koji su uzeti u obzir prilikom ocjene uporabe ranijeg znaka basic dokazuju uporabu znaka basic kao trgovačke oznake. Napokon, tvrdi da je tužiteljev navod, prema kojem dokazi ne navode ni mjesto stavljanja proizvoda na tržište ni njihovu prirodu, ni ikakve druge potrebne informacije koje se odnose na uporabu u trgovačkom prometu, činjenično potpuno neutemeljen, te preopćenit i nejasan.

44 Kao drugo, EUIPO ističe da ranije pravo na koje se u ovom slučaju poziva nije neregistrirani žig u smislu članka 4. stavka 2. Markengesetza, već poslovni identifikator u smislu članka 5. stavka 2. tog zakona.

45 Intervenijent u biti ističe iste argumente kao i EUIPO. Međutim, na raspravi, suprotno stavu potonjega, tvrdio je da u ovom slučaju nije bilo potrebno dokazati da su se na dan podnošenja zahtjeva za proglašavanje ništavosti poslovni identifikatori na koje se poziva još uvijek rabili. Prema njemu se, naime, na temelju njemačkog primjenjivog prava treba smatrati da su ta ranija prava još uvijek postojala na taj datum.

46 Svojim prvim tužbenim razlogom tužitelj želi dovesti u pitanje ocjenu, od strane žalbenog vijeća, dvaju prvih uvjeta utvrđenih u točki 25. ove presude koji se, što je nesporno među glavnim strankama, trebaju tumačiti u kontekstu prava Unije. U tom pogledu, na početku valja istaknuti da, suprotno intervenijentovim tvrdnjama na raspravi, iz teksta članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009 na koji upućuje članak 53. stavak 1. točka (c) iste uredbe jasno proizlazi da, da bi se moglo valjano pozvati na prvu od tih odredaba u okviru postupka za proglašavanje ništavosti na temelju druge od navedenih odredaba, treba dokazati uporabu ranijeg neregistriranog znaka.

47 Što se tiče prvog uvjeta za primjenu članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009, valja podsjetiti da se prema sudskoj praksi znak rabi u trgovačkoj praksi kad se ta uporaba odvija u kontekstu trgovačke aktivnosti s ciljem gospodarskom prednosti, a ne u privatnoj domeni (vidjeti presudu od 3. ožujka 2016., Ugly/OHIM – Group Lottuss (COYOTE UGLY), T-778/14, neobjavljenu, EU:T:2016:122, t. 28. i navedenu sudsku praksu).

48 Što se tiče razdoblja relevantnog za ocjenu tog uvjeta, iz sudske prakse proizlazi da podnositelj zahtjeva za proglašavanje ništavosti treba dokazati da se znak na koji se poziva u trgovačkom prometu rabio prije podnošenja prijave za registraciju dotičnog žiga Europske unije (vidjeti u tom smislu presudu od 29. ožujka 2011., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, t. 164. do 168.). Osim toga, prema sudskoj praksi, taj se znak mora još uvijek rabiti u trenutku podnošenja zahtjeva za proglašavanje ništavosti (presuda od 23. listopada 2013., Baby Bambolina, T-581/11, neobjavljena, EU:T:2013:553, t. 27.). Drugim riječima, treba se dokazati da se znak na koji se poziva rabio i na dan podnošenja prijave za registraciju žiga Europske unije, ali također i na dan podnošenja zahtjeva za proglašavanje ništavosti, pri čemu se podrazumijeva da se, kad se podnese takav dokaz, legitimno može smatrati da se navedeni znak „još uvijek rabio” na potonji datum u smislu prethodno navedene sudske prakse.

49 Međutim, u ovom slučaju, kako proizlazi iz pobijane odluke (vidjeti točku 24. u vezi s točkom 32.), na intervenijentu je da dokaže da su se raniji znakovi basic i basic AG rabili u trgovačkom prometu 29. siječnja 2007., na dan podnošenja prijave za registraciju spornog žiga, kao i 26. rujna 2011., na dan podnošenja zahtjeva za proglašavanje tog žiga ništavim.

50 Usto, valja istaknuti da, kao što proizlazi iz pobijane odluke (vidjeti osobito točku 26. koja upućuje na točku 5.) i kako je EUIPO izričito potvrdio u svojem pisanom odgovoru na pitanje koje mu je Opći sud postavio u okviru prve mjere upravljanja postupkom, te na raspravi, žalbeno je vijeće utemeljilo svoju ocjenu, posebice dvaju prvih uvjeta iznesenih u točki 25. ove presude, isključivo na dokazima koje je intervenijent priložio svojem zahtjevu za proglašavanje ništavosti od 26. rujna 2011., kako su utvrđeni u točki 7. ove presude.

51 Valja utvrditi da je s više tih dokaza u dovoljnoj mjeri dokazano intervenijentovo pravo na uporabu znakova basic i basic AG u Njemačkoj prije dana podnošenja prijave za registraciju spornog žiga, da bi ga se označilo kao poduzetnika koji pruža usluge maloprodaje prehrambenih proizvoda, drogerijskih artikala i drugih proizvoda za široku potrošnju, kao i restoranskih usluga i prema tome u kontekstu trgovačke aktivnosti s ciljem gospodarske prednosti.

52 Iako naziv intervenijentove tvrtke glasi basic AG Lebensmittelhandel, iz navedenih dokaza proizlazi da se u trgovačkom prometu prije 29. siječnja 2007. on općenito na potonju pozivao znakovima basic ili basic AG, pri čemu je kratica „AG” jednostavna skraćenica pravnog oblika njemačkog dioničkog društva Aktiengesellschaft.

53 Dakle, u intervenijentovu godišnjem izvješću za 2006. (vidjeti točku 7., treću alineju ove presude), koje je bilo namijenjeno dioničarima i općoj javnosti, na stranici koja se odnosi na „povijest bioloških supermarketa basic” istaknuto je da su osnovani 1997. i da je prvi biološki supermaket „basic” u Münchenu otvoren 1998., kao i da je 1999. otvoren prvi bistro „basic” koji je nudio usluge restorana. Iz tog godišnjeg izvješća također proizlazi da je drugi supermarket koji sadržava bistro „basic” i „bio-drogeriju” otvoren u Münchenu 2000. i da je intervenijent nakon toga nastavio razvoj svojeg lanca bioloških supermarketa „basic”, kojih je tada bilo 21, širom njemačkog područja, do 2006. godine. Usto se napominje da „basic” sve više privlači pažnju medija, te mu je 2006. posvećeno oko 250 stranica u novinama. To godišnje izvješće sadržava brojna druga upućivanja na intervenijenta pod imenom „basic”, kao i na supermarkete „basic”, od kojih se svaki identificira izrazom „basic” kojem je dodano ime njemačkog grada u kojem se nalazi (primjerice, „basic Augsburg City”, „basic Berlin-Steglitz” i „basic Bonn, im Gangolf”).

54 Tvrdnje slične onima iznesenima u točki 53. ove presude mogu se izvesti iz intervenijentovih godišnjih izvješća za 2004. i 2005. (vidjeti točku 7., četvrtu i petu alineju ove presude).

55 Što se tiče dvaju dopisa Biogartena, prvoga od 21. travnja 2006. i drugoga od 13. prosinca 2005. (vidjeti točku 7., šestu i sedmu alineju ove presude), valja istaknuti da su oni upućeni „basic AG-u” i dokazuju da je intervenijent ostvario određeni promet prodajom, pod tim znakom, bioloških prehrambenih proizvoda koje je dobavio Biogarten. Također su „basic AG-u”, ovaj put s dodatkom „bio supermarket” upućeni potvrda o isporuci robe i račun od 15. travnja 1999. odnosno 13. studenoga 2001. koje je izdalo društvo Nordlicht Naturkost i koji se odnose na isporuku šećera od trske, voća i žitarica (vidjeti točku 7., osmu i devetu alineju ove presude).

56 Što se tiče prodajnih statistika od 1. prosinca 2006. koje je objavio dobavljač bioloških prehrambenih proizvoda Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn (vidjeti točku 7., desetu alineju ove presude), one su naslovljene „408* statistike društva kćeri basic” i navode količine isporuka i prodajne cijene određenih prehrambenih proizvoda u različitim intervenijentovim trgovinama koje su identificirane izrazom „basic” i brojem između jedan i šesnaest.

57 Usto, iz različitih intervenijentovih trgovačkih brošura iz razdoblja od 2003. do 2006. (vidjeti točku 7., trinaestu alineju ove presude) proizlazi da se, u trgovačkim priopćenjima potrošačima potonji gotovo uvijek predstavlja rabeći znak basic.

58 Osim toga, na diplomi „poduzetnika godine za 2006.” koja mu je dodijeljena 21. rujna 2006. (vidjeti točku 7., petnaesti redak ove presude), intervenijentova dva direktora su predstavljena kao pripadnici basic AG-a. Još se treba dodati da se u brojnim izrescima iz novina iz razdoblja od 2003. do 2006. (vidjeti točku 7., šesnaestu alineju ove presude) općenito na intervenijenta upućuje izrazima „basic” odnosno „basic AG”.

59 Konačno, valja utvrditi da ti različiti elementi u dovoljnoj mjeri potvrđuju navode iz izjave pod prisegom koju je 19. rujna 2011. dao član intervenijentova marketinškog odjela (vidjeti točku 7., jedanaestu alineju ove presude) iz kojih proizlazi da su se znakovi basic i basic AG rabili u trgovačkom prometu u Njemačkoj na dan podnošenja prijave za registraciju spornog žiga.

60 Nasuprot tomu, niti jednim se dokazom iz točke 7. ove presude u dovoljnoj mjeri ne dokazuje da je intervenijent još uvijek rabio navedene znakove na dan podnošenja zahtjeva za proglašavanje spornog žiga ništavim, odnosno 26. rujna 2011., da bi se označio kao poduzeće koje pruža usluge maloprodaje prehrambenih proizvoda, drogerijskih artikala i drugih proizvoda za široku potrošnju, kao i restoranske usluge.

61 Prema tome, valja utvrditi da se niti jedan dokaz koji je ispitan u točkama 53. do 58. ove presude ne odnosi na razdoblje nakon 2006. ni, *a fortiori*, na 2011. Što se tiče promidžbenog materijala i reklama iz točke 7., četrnaeste alineje ove presude, dovoljno je istaknuti da na njemu nema nikakvog datuma.

62 Što se tiče izjave pod prisegom od 19. rujna 2011., iz nje proizlazi da se njome prije svega željelo dokazati da je potonji rabio znak basic u trgovačkom prometu prije 2007.

63 Ta izjava pod prisegom zasigurno također sadržava neke naznake koje se mogu povezati s godinama nakon 2006. Ona posebice uključuje tablicu koja za svaku godinu u razdoblju od 1998. do 2010. navodi broj supermarketa koje vodi intervenijent u Njemačkoj i Austriji pod znakom basic, kao i tablicu koja za svaku godinu u razdoblju od 2001. do 2010. navodi iznos promidžbenih troškova nastalih u vezi s istim znakom. Osim toga, toj su izjavi pod prisegom priložene tablice koje je intervenijent interno sačinio i u kojima se detaljno navodi promet koji je „basic” navodno ostvario do srpnja 2009., do prosinca 2010. i do lipnja 2011. (vidjeti točku 7., dvanaesta alineja ove presude).

64 Međutim, tu izjavu pod prisegom dala je osoba koja je s intervenijentom profesionalno vezana. Ona prema tome nije pouzdana i vjerodostojna poput izjave treće osobe odnosno one koja je neovisna o dotičnom društvu. Izjava pod prisegom sama po sebi nije dovoljna i samo je indicija koju treba potkrijepiti drugim dokazima (vidjeti u tom smislu presudu od 16. svibnja 2013., Reber/OHIM – Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM), T-530/10, neobjavljenu, EU:T:2013:250, t. 36.). Međutim, što se tiče godina nakon 2006. i, osobito, 2011., u ovom slučaju takvih dokaza uopće nema. U tom pogledu, valja istaknuti da je pogrešna tvrdnja EUIPO-a na koju se upućuje u točki 33. pobijane odluke, prema kojoj se navodi iz izjave pod prisegom odnose na razvoj prometa i promidžbenih troškova potkrijepljeni intervenijentovim godišnjim izvješćima koja su odobrili vanjski računovođe. Naime, sama godišnja izvješća koja je intervenijent priložio svojem zahtjevu za proglašavanje ništavosti od 26. rujna 2011. odnose se na 2004., 2005. i 2006., odnosno na razdoblje koje je uvelike prethodilo potonjem datumu.

65 Snimke zaslona ispisane 25. srpnja 2011. s intervenijentove internetske stranice (vidjeti točku 7., prvi i drugi redak ove presude). nadalje nisu dovoljne niti navode na zaključak o uporabi znakova basic i basic AG na dan podnošenja zahtjeva za proglašavanje spornog žiga ništavim, Dakle, što se tiče prve snimke zaslona, koja sadržava shematsku prezentaciju intervenijenta, iz nje se može zaključiti da se potonji 1. srpnja 2011. nazivao „basic AG”. Sljedeće dvije snimke zaslona, koje su predstavljale karte s lokacijama intervenijentovih supermarketa u Njemačkoj i Austriji, ni na koji način ne dokazuju da se navedene trgovine vodilo uporabom znakova basic i basic AG. Osim toga, te su karte iz 2010. Što se tiče posljednje snimke zaslona, tri šture informacije koje ona daje o prodaji proizvoda koji imaju znak basic u intervenijentovim supermarketima također potječu iz 2010.

66 Napokon, kad je riječ o intervenijentovu navodu na raspravi prema kojem su izresci iz novina spomenuti u točki 29. pobijane odluke i koji upućuju na znak basic iz razdoblja od 2006. do 2011., niti on se ne može prihvatiti. Naime, ta se činjenica ne nalazi u pobijanoj odluci već se nasuprot tomu pobija njezinom točkom 5. u kojoj se izričito navodi da su navedeni izresci iz novina iz razdoblja od 2003. do 2006. Međutim, što se tiče dvaju prvih uvjeta iznesenih u točki 25. ove presude (vidjeti točku 50. ove presude).žalbeno se vijeće temeljilo na samim dokazima iz navedene točke 5. koji su preuzeti u točki 7. ove presude.

67 Iz svih prethodnih razmatranja valja zaključiti da je žalbeno vijeće na temelju samih dokaza na kojima je utemeljilo pobijanu odluku moglo zaključiti samo da je ispunjen uvjet o uporabi znakova na koje se poziva u trgovačkom prometu. Budući da su četiri uvjeta primjene članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009 kumulativna, valja usvojiti prvi tužbeni razlog.

68 Slijedi da se pobijanu odluku treba poništiti, bez potrebe da se ispitaju ostala dva tužbena razloga.

Troškovi

69 Sukladno članku 134. stavku 1. Poslovnika, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. Budući da EUIPO nije uspio u postupku, treba mu naložiti snošenje troškova tužitelja, sukladno zahtjevima ovog potonjeg. Budući da tužitelj nije zahtijevao da se intervenijentu naloži snošenje troškova, valja odlučiti da će on snositi vlastite troškove.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (osmo vijeće),

proglašava i presuđuje:

1. **Poništava se odluka prvog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 11. kolovoza 2015. (predmet R 2384/2013-1).**

2. **EUIPO će snositi vlastite troškove kao i troškove društva Repsol YPF, SA.**

3. **Basic AG Lebensmittelhandel snosi vlastite troškove.**

Collins Barents Passer

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 21. rujna 2017.

Potpisi